

**CÂMARA DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS RELATIVAS A
NOMES DE DOMÍNIO (CASD-ND)
CENTRO DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL DA ABPI (CSD-ABPI)**

LAGUNITAS BREWING COMPANY X PLINIO FRANCISCO GUIMARÃES RODRIGUES

PROCEDIMENTO Nº ND202033

DECISÃO DE MÉRITO

I. RELATÓRIO

1. Das Partes

LAGUNITAS BREWING COMPANY, 1280 N. McDowell Blvd., Petalima, Estado da Califórnia, 94954, Estados Unidos da América, representado por Vanessa Bastos de Assis Ribeiro e Mariana Zanardo Dessotti, São Paulo, SP, é a Reclamante do presente Procedimento Especial (a “**Reclamante**”).

PLINIO FRANCISCO GUIMARÃES RODRIGUES, inscrito no CPF/MF, residente em São Roque, SP, Brasil, é o Reclamado do presente Procedimento Especial (o “**Reclamado**”).

2. Do Nome de Domínio

O nome de domínio em disputa é <lagunitas.com.br> (o “**Nome de Domínio**”).

O Nome de Domínio foi registrado em 06 de maio de 2017 junto ao Registro.br.

3. Das Ocorrências no Procedimento Especial

Em 29 de junho de 2020, a Secretaria Executiva da CASD-ND enviou comunicado à Reclamante confirmando o recebimento da Reclamação, bem como informando do subsequente exame dos requisitos formais da Reclamação.

Em 29 de junho de 2020, a Secretaria Executiva, sob a égide do artigo 7.2 de seu Regulamento, enviou solicitação ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

(NIC.br) requerendo as informações cadastrais acerca do nome de domínio <lagunitas.com.br>, incluindo anotações acerca de eventual divergência entre o nome e número do documento do titular (CPF), constante do cadastro do nome de domínio objeto da presente Reclamação, ou ainda atualização cadastral promovida pelo titular.

Em 29 de junho de 2020, o NIC.br respondeu à solicitação da Secretaria Executiva repassando os dados cadastrais do nome de domínio <lagunitas.com.br>. Ainda neste ato, informou que em atenção à abertura deste procedimento, o Nome de Domínio se encontra impedido de ser transferido a terceiros, e que o Regulamento do Sistema Administrativo de Resolução de Conflitos de Internet relativo a Nomes de Domínios sob “.br” (SACI-Adm) se aplica ao Nome de Domínio sob disputa, tendo em vista que foi registrado em 06/05/2017.

Em 6 de julho de 2020, a Secretaria Executiva intimou a Reclamante, em conformidade com o disposto nos artigos 6.2 a 6.4 do Regulamento da CASD-ND, a corrigir irregularidades formais identificadas na Reclamação.

Em 7 de julho de 2020, a Secretaria Executiva comunicou à Reclamante e ao NIC.br o saneamento da Reclamação, ressaltando que cabe ao Especialista a ser nomeado a análise de mérito, inclusive dos requisitos formais e documentação apresentada.

Em 8 de julho de 2020, a Secretaria Executiva, em consonância com os artigos 1º e 6º do Regulamento SACI-Adm e 8.1. do Regulamento CASD-ND, encaminhou comunicado ao NIC.br e intimação às Partes sobre o início do Procedimento e, no mesmo ato, intimou o Reclamado para apresentar sua Resposta, dando-lhe acesso à Reclamação e lhe concedendo o prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de revelia.

Em 27 de julho de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes e ao NIC.br que o prazo para Resposta havia expirado sem que houvesse qualquer manifestação por parte do Reclamado, caracterizando, assim, sua revelia e as consequências nos termos dos Regulamentos da CASD-ND e do SACI-Adm.

Em atenção ao trâmite dos artigos 8.6 a 8.8 do Regulamento da CASD-ND, o NIC.br comunicou à Secretaria Executiva sobre o contato com o Reclamado, tendo este tomado ciência inequívoca sobre o procedimento instaurado e em decorrência da manifestação o Nome de Domínio não seria congelado. Em 27 de julho de 2020, a Secretaria Executiva comunicou o ocorrido às Partes.

Em 3 de agosto de 2020, a Secretaria Executiva comunicou às Partes a nomeação do Especialista subscrito, o qual, de acordo com o artigo 9.3. do Regulamento CASD-ND, apresentou Declaração de Independência e Imparcialidade.

Em 11 de agosto de 2020, após o transcurso *in albis* do prazo previsto no artigo 9.4 do Regulamento CASD-ND, a Secretaria Executiva transmitiu ao Especialista os autos deste Procedimento Especial, para análise e julgamento nos termos do item 10 do Regulamento desta Câmara.

4. Das Alegações das Partes

a. Da Reclamante

A Reclamante é empresa de bebidas multinacional que em 2017 foi adquirida pela Heineken N.V. e, atualmente está presente em países como França, Itália, Espanha, Holanda, Suécia, Japão, Canadá, México e Brasil. Com o objetivo de proteger sua marca e garantir exclusividade em relação a ela, a Reclamante cuidou de registrar, perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o sinal LAGUNITAS nas formas nominativa e mista, vide exemplos abaixo:

PROCESSO	MARCA	CLASSE	DÉPÓSITO
910120544	LAGUNITAS	32	13.10.2015
910120641	LAGUNITAS IPA	32	13.10.2015
910120790		32	13.10.2015
910121052		32	13.10.2015
910121150	LAGUNITAS PILS	32	13.10.2015
910121265		32	13.10.2015

Inicialmente, a Reclamante alega que antes mesmo de o Reclamado registrar o Nome de Domínio, o sinal LAGUNITAS já tinha sido depositado no Brasil, em 2015. Além disso, a Reclamante menciona ser titular do nome de domínio <lagunitas.com> desde 1996.

A Reclamante afirma que ao tentar registrar o Nome de Domínio <lagunitas.com.br>, percebeu que ele já estava registrado em nome do Reclamado desde 06 de maio de 2017. A esse respeito, a Reclamante menciona, ainda, que o Nome de Domínio não estava em uso pelo seu titular, tratando-se de uma página sem conteúdo.

A Reclamante informa que buscou negociar a compra do Nome de Domínio diretamente com o Reclamado, mas este teria proposto o valor dito irrazoável e desproporcional de U\$ 100.00,00 (cem mil dólares) para concordar com a transação, o que teria impossibilitado o negócio.

Dias após o contato da Reclamante, o Reclamado teria iniciado o uso, mesmo que precário, do Nome de Domínio em disputa e depositado pedido de registro para o sinal LAGUNITAS (Processo No.916682544) perante o INPI, que mais tarde viera a ser indeferido pela Autarquia com base na anterioridade do registro da Reclamante para o mesmo sinal (Registro No. 910120544).

A Reclamante argui que o Nome de Domínio é idêntico às marcas de sua titularidade, bem como ao seu nome empresarial e ao domínio <lagunitas.com> de sua titularidade, já que reproduz integralmente a marca LAGUNITAS, o que causaria risco de confusão por parte do consumidor.

Ademais, a Reclamante alega que o Reclamado não tem direito ou legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio, uma vez que não é conhecido por este ou pela marca LAGUNITAS, nem mesmo foi autorizado pela Reclamante a fazer uso do nome.

De acordo com a Reclamante, o Nome de Domínio teria sido registrado pelo Reclamado com o único objetivo de atrair ganhos comerciais indevidos, caracterizando a prática de *cybersquatting*.

Considerando o acima exposto, a Reclamante pede que o Nome de Domínio <lagunitas.com.br> seja transferido para a titularidade de Lagunitas Brewing Company.

b. Do Reclamado

O Reclamado não apresentou resposta à Reclamação, tendo sido comunicada sua revelia às partes em 27 de julho de 2020.

II. FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

1. Fundamentação

O Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínios sob ".br" (SACI-Adm), bem como o Regulamento da Câmara de Solução de Disputas relativas a Nomes de Domínio (CASD-ND), são aplicáveis às situações em que

um terceiro, denominado “Reclamante”, contesta a legitimidade do titular de determinado nome de domínio.

Assim, esclarece o Especialista que o mérito desta disputa foi analisado em consonância com a legislação aplicável ao caso, nos documentos e demais provas apresentadas pelas partes, respeitado o livre conhecimento e convencimento do julgador nos termos do art. 10.2. do Regulamento da CASD-ND, art. 8º do Regimento da CASD-ND e art. 30º do Regulamento SACI-Adm.

A seguir serão analisados os requisitos previstos no Regulamento SACI-Adm para que a pretensão da Reclamante possa ser julgada procedente.

a. Nome de Domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um sinal distintivo anterior conforme previsto no art. 3º do Regulamento SACI-Adm e art. 2.1 do Regulamento CASD-ND.

A Reclamante comprovou por meio dos documentos acostados que é titular de diversos registros de marca, mistas e nominativas, para o sinal LAGUNITAS e seus variantes na Classe 35, para identificar, especificamente, “cerveja”. Tais registros garantem à Reclamante proteção em todo território nacional e satisfazem o legítimo interesse em relação ao Nome de Domínio a que se refere o Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, bem como o art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

De outro lado, o Reclamado é titular do nome de domínio em disputa <lagunitas.com.br> e de dois pedidos de registro de marca perante o INPI. O primeiro pedido de registro (Processo No.916682544) para o sinal LAGUNITAS foi depositado em 05 de fevereiro de 2019, na Classe 30, para identificar “*café em cápsulas e sucedâneos de café*”. Tal pedido foi indeferido pelo INPI em razão da anterioridade da marca LAGUNITAS da Reclamante na Classe 32, para identificar “*cerveja*”. O segundo pedido de registro (Processo No.919107451) para o sinal CAFÉ EM CÁPSULA LAGUNITAS foi depositado em 29 de janeiro de 2020, na Classe 30, para identificar “*café; cápsulas de café, cheias*”. Esse pedido ainda pende de análise pelo INPI.

Percebe-se que as primeiras marcas de titularidade da Reclamante no Brasil foram depositadas perante o INPI em 13 de outubro de 2015, enquanto o Nome de Domínio em disputa <lagunitas.com.br> foi registrado apenas em 06 de maio de 2017. Os registros marcários da Reclamante foram logo após concedidos pela Autarquia, em 28 de outubro de 2017.

No que diz respeito à análise de risco de confusão entre nomes de domínio e marcas é aplicável também, além das determinações dos Regulamentos acima citados, a Lei nº 9.279/1996 – denominada Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Quanto ao nome empresarial da Reclamante, uma vez que se trata de empresa estrangeira, este não goza de proteção no território nacional diante do art. 1.163 do Código Civil, que restringe o âmbito territorial de proteção à esfera estadual.

Por outro lado, resta comprovada a anterioridade do depósito das marcas e do nome de domínio de titularidade da Reclamante em relação ao registro do Nome de Domínio do Reclamado, de tal forma que é preciso averiguar se os sinais distintivos são similares o suficiente para causarem confusão.

É nítido que o nome de domínio em disputa <lagunitas.com.br> incorpora integralmente elemento idêntico às marcas e nome de domínio anteriormente registrados pela Reclamante, tratando-se, de fato, de hipótese de reprodução integral da marca LAGUNITAS. Dessa forma, restam configuradas, no caso em tela, as hipóteses previstas no artigo 3º do Regulamento SACI-Adm, assim como o artigo 2.1 do Regulamento CASD-ND.

b. Legítimo interesse da Reclamante com relação ao Nome de Domínio.

Da documentação acostada a este procedimento fica evidente o legítimo interesse da Reclamante, haja vista, sobretudo, os registros marcários anteriormente concedidos a esta, restando atendidas as condições impostas pelo Art. 2º do Regulamento SACI-Adm, bem como aquelas do art. 4.2 do Regulamento CASD-ND.

c. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação ao Nome de Domínio.

O Regulamento SACI-Adm, em seu artigo 11º, “c”, estabelece que da defesa do Reclamado deverão constar todos os motivos pelos quais este entende possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio em disputa, devendo inclusive anexar em sua Resposta todos os documentos que julgar convenientes para embasar suas alegações.

Contudo, o Reclamado não apresentou Resposta nos autos deste Procedimento, deixando, inclusive, de atender as formalidades e requisitos exigidos no item 8 do Regulamento CASD-ND.

Cabe mencionar que a Reclamação, por sua vez, conta com o *print screen* do conteúdo aportado no nome de domínio em disputa, indicando que o Reclamado pretende comercializar café sob a marca CAFÉ EM CAPSULAS LAGUNITAS por meio de tal site, que se encontra “em construção”. Além disso, este Especialista tomou conhecimento da existência de dois pedidos de registro envolvendo o termo LAGUNITAS apresentados pelo Reclamado perante o INPI, a saber, o pedido de registro nº 916682544 para o sinal LAGUNITAS, depositado em 05 de fevereiro de 2019, na Classe 30, para identificar “café

em cápsulas e sucedâneos de café” e o pedido de registro 919107451, para o sinal CAFÉ EM CÁPSULA LAGUNITAS depositado em 29 de janeiro de 2020, na Classe 30, para identificar “café; cápsulas de café, cheias”.

Tais informações, no entanto, como dito, não constam de qualquer peça de defesa do Reclamado, haja vista que ele se quedou inerte, após regularmente intimado para apresentação de resposta.

Por conta disto, dado o fato de que o legítimo interesse do Reclamado trata-se de matéria de defesa, somado à circunstância da não apresentação de resposta ao procedimento por parte do Reclamado, não é possível que o Especialista conclua pela existência de legítimo interesse com relação ao Nome de Domínio em disputa por parte do Reclamado.

d. Nome de Domínio registrado ou sendo utilizado de má-fé, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, do Regulamento SACI-Adm e art. 2.2 do Regulamento CASD-ND.

O Sistema Administrativo de Conflitos de Internet (SACI-Adm) relativos a nomes de domínio sob o “.br” tem como um de seus principais objetivos dirimir conflitos típicos de *cybersquatting*, ou seja, casos que o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, e em flagrante afronta a direitos de terceiros.

Como se infere do artigo 3º do SACI-Adm e seu Parágrafo Único, para que o Reclamante obtenha êxito em uma Reclamação, é necessária a comprovação de que o Reclamado efetivamente registrou ou faz uso de tal domínio de má-fé. Vejamos:

Art. 3º. O Reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos descritos nos itens "a", "b" ou "c" abaixo, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:

a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou

b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca

notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o Reclamante tenha anterioridade; ou

Parágrafo único: Para os fins de comprovação do disposto no Caput deste Artigo, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:

- a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou*
- b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou*
- c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou*
- d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.*

Todavia, no presente caso, em que pese a Reclamante ter demonstrado possuir registros de marca anteriores que lhe garantem exclusividade sobre o termo LAGUNITAS para assinalar cervejas, o Especialista não encontrou elementos suficientes para caracterização da má-fé conforme exigida pelo Regulamento SACI-Adm.

Ocorre que o Reclamado pretende comercializar exclusivamente café, tendo inclusive buscado registrar marcas para este fim. Nesse cenário, não é possível presumir, no âmbito do presente procedimento, que há intenção do Reclamado de se aproveitar da fama da Reclamante, ou de causar confusão mercadológica aos consumidores.

Ainda que o pedido de registro do Reclamado para o termo LAGUNITAS já tenha sido rejeitado pelo INPI no âmbito do Processo No. 916682544, o Reclamado ainda possui um pedido de registro de marca (nº 919107451 para o sinal CAFÉ EM CÁPSULA LAGUNITAS) a ser apreciado e, mesmo que não tivesse, o fato dele desejar utilizar o Nome de Domínio para divulgar produto diverso da Reclamante demonstra que o Reclamado possui uma justificativa para escolha do nome de domínio em questão, não sendo possível ao Especialista a presunção da má-fé.

O mero oferecimento para venda do Nome de Domínio, por valor substancial, pelo Reclamado à Reclamante, não é isoladamente suficiente para presumir a má-fé, na medida em que, em tese, o Reclamado poderia fazer tal oferecimento ainda que genuinamente tivesse a intenção de comercializar café (e não cerveja) mediante uso do Nome de Domínio.

Segundo a legislação de vigência de propriedade industrial, há casos em que o registro ou uso de uma marca possa ser ilícito, ainda que o interessado não esteja de má-fé mas, simplesmente, tenha ocorrido uma coincidência na adoção do sinal distintivo já utilizado para outro produto que, casualmente, esteja inserido na mesma Classe de Produtos conforme as regras do INPI. É o que parece ocorrer no caso presente, pois a classificação do INPI insere na mesma classe (32) tanto as bebidas não alcoólicas (como o café), como também a cerveja, ao passo que as demais bebidas alcólicas estão inseridas em outra classe (33).

Não compete a este Especialista julgar todas e quaisquer infrações marcárias, mas tão somente entender, a partir de seu livre convencimento e de sua cognição limitada ao escopo das exigências do Regulamento SACI-Adm para transferência de um nome de domínio, se há ou não má-fé na conduta do Reclamado. Nesse caso, os fatos e evidências constantes dos autos não foram suficientes para fazer confirmar que o Reclamado teria agido de má-fé quando do registro ou uso do Nome de Domínio.

Entretanto, cabe o alerta de que isso não significa que o Reclamado está livre para usar o termo LAGUNITAS como bem entender, mas tão somente que a transferência do nome de domínio em disputa não pode se dar no âmbito deste procedimento. Aliás, nada impede que possível violação de marca que justifique a futura transferência de tal domínio seja levada ao crivo do Poder Judiciário. Nessa linha, faz-se referência aos precedentes da CASD-ND nos procedimentos ND-202019; ND-201757; ND-201850; ND-201823; ND-201743; ND-201767; ND-201769 e ND-201757.

Por fim, ressalve-se que a presente decisão não importa em uma autorização para que o Reclamado venha futuramente utilizar o Nome de Domínio para divulgar produtos já comercializados pela Reclamante, o que, se ocorrer, poderá caracterizar o uso de má-fé previsto no Regulamento SACI-Adm, e, por conseguinte a propositura de nova Reclamação pela Reclamante.

2. Conclusão

Não restaram demonstrados os indícios de má-fé elencados no parágrafo único do artigo 3º do Regulamento SACI-Adm e no artigo 2.2 do Regulamento CASD-ND.

Em consequência, o presente conflito não preenche os requisitos mencionados no art. 3º, e parágrafo único, do SACI-Adm e art. 2.1. e 2.2., do Regulamento CASD-ND, sendo a presente Reclamação julgada improcedente, devendo a titularidade do domínio <lagunitas.com.br> ser mantida em nome do Reclamado.

III. DISPOSITIVO

Pelas razões acima expostas e de acordo com os arts. 2.1, 2.2, 4.1 e 10.9, alínea “c” do Regulamento da CASD-ND, o Especialista rejeita a presente Reclamação e determina que o Nome de Domínio em disputa <lagunitas.com.br> seja mantido em nome do Reclamado.

O Especialista solicita ao Secretário Executivo da CASD-ND que comunique às Partes, seus respectivos Procuradores e ao NIC.br o inteiro teor da presente Decisão de Mérito, nos termos do presente Regulamento da CASD-ND, encerrando-se, assim, este Procedimento Especial.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020.



Gabriel Francisco Leonardos
Especialista